

## NOMI A DOMINIO: DISPUTE ON-LINE

Il nome a dominio rappresenta per l'utente l'indirizzo sulla rete Internet. Vigge la regola "*first come, first served*": l'assegnazione dei domini ha luogo in base all'ordine cronologico delle richieste di registrazione ai competenti organismi nazionali o internazionali. Con la registrazione il nome a dominio acquista unicità a livello globale, dunque, l'esistenza di un dominio identico ad un marchio impedisce la registrazione del dominio al legittimo titolare del marchio.

Di norma, le organizzazioni preposte alla registrazione dei domini stabiliscono, nei rispettivi regolamenti di assegnazione, di non assumersi alcuna responsabilità sulla legittimità del richiedente alla registrazione del dominio prescelto, puntualizzando che l'assegnazione non implica alcun riconoscimento di un diritto commerciale o di altra natura all'uso del dominio. Cosa può fare il legittimo titolare di un marchio, registrato o di fatto, nel caso si veda rifiutare la registrazione del corrispondente nome a dominio?

In primo luogo, occorre verificare se il dominio oggetto di disputa sia stato assegnato da un organismo competente per la registrazione di domini nazionali, quali, ad esempio, ".ch", ".it", ".uk", o di domini generali come ".com", ".org", ".net". Infatti, il 24 ottobre 1999, l' "Internet Corporation for Assigned Names and Numbers" (ICANN), struttura competente a livello mondiale per l'assegnazione dei "nomi a dominio" e dei "numeri IP", ha approvato una procedura amministrativa uniforme ed imperativa per le controversie aventi ad oggetto i domini ".com", ".org" e ".net", cui hanno aderito tutti gli enti dalla stessa accreditati per la loro assegnazione e registrazione. Scopo di tale procedura consiste nel fornire un'alternativa valida alla tradizionale risoluzione nei tribunali nazionali delle controversie relative alla proprietà intellettuale nel commercio internazionale; tuttavia, nel caso in cui insorga una disputa avente ad oggetto un dominio nazionale, le vie percorribili restano un'amichevole risoluzione tra le parti o il ricorso ordinario alle vie legali per l'applicazione delle norme nazionali ed internazionali in materia di concorrenza sleale e di protezione dei marchi.

Dunque, la risoluzione delle controversie relative alla registrazione abusiva dei domini ".com", ".org" o ".net" è riservata alla gestione di organismi ad hoc autorizzati dall'ICANN; ad oggi risultano operativi il "World Intellectual Property Organization" (WIPO), "The National Arbitration Forum" ed il "Disputes.org/e Resolution Consortium". Chiunque può fare ricorso a tali enti, a prescindere dal luogo in cui l'organismo di registrazione coinvolto abbia sede, il titolare del dominio registrato o colui che intenda far valere le proprie ragioni siano domiciliati.

Questi i presupposti per promuovere un reclamo: a) il dominio registrato è identico o simile, con rischio di confusione, al marchio volto a contraddistinguere prodotti o servizi del richiedente; b) colui che ha registrato il dominio non risulta titolare di alcun diritto o interesse legittimo in relazione ad esso; c) il nome a dominio è stato registrato ed è utilizzato in mala fede. Si presume un comportamento in mala fede, ad esempio, qualora il nome a dominio sia stato registrato allo scopo principale di esser successivamente venduto o trasferito a caro prezzo al legittimo titolare del marchio o ad un suo concorrente, o al fine di impedire la registrazione al legittimo titolare, o per confondere gli utenti quanto alla provenienza dei prodotti o servizi in questione. Diversamente, il titolare del dominio registrato, per tutelare il proprio diritto all'uso dello stesso, dovrà provare: a) di far uso o di aver intenzione di far uso del dominio, in buona fede, già da prima della presentazione del reclamo; b) di essere conosciuto, come privato o società, tramite il dominio, benchè non abbia registrato il marchio corrispondente; c) di fare uso legittimo e a fini non

commerciali del dominio o un uso dello stesso che comunque non integri atti di concorrenza sleale.

L'ente incaricato, ricevuto il reclamo, lo sottopone ad un collegio amministrativo, uninominale o composto da piú membri, cui compete decidere se ordinare la cancellazione del dominio o il trasferimento a colui che ha presentato reclamo. Di regola, la decisione viene resa entro due mesi dalla data di presentazione del reclamo; il collegio amministrativo comunica la propria risoluzione all'ente di gestione che lo ha incaricato, che a sua volta informerà l'ICANN e l'organismo che ha provveduto alla assegnazione e registrazione del dominio fonte di disputa. Quest'ultimo poi informerà le parti, l'ente accreditato per la soluzione delle controversie e l'ICANN della data in cui darà esecuzione alla decisione del collegio.

Resta comunque aperta la possibilità per le parti di adire l'autorità giudiziaria, in ogni momento, sia prima di far ricorso alla procedura uniforme che successivamente per fare appello alla decisione.